

特許審判院、「SK イノベーション-LG 化学 2 次電池特許紛争」で、SK イノベーションに軍配 -LG 化学の 2 次電池分離膜特許に対して無効の決定-

特許審判院は、LG 化学の 2 次電池分離膜特許が無効と決定

韓国特許庁(庁長：キム・ホウォン)の所属機関である特許審判院(院長：ファン・ウテク)は、LG 化学のリチウム 2 次電池分離膜の特許(特許第 775310 号)に対する無効審判*の審決で、審判請求人である SK イノベーションの無効主張を受け入れ、LG 化学の分離膜特許を無効として決めたことを 8 月 9 日に明らかにした。

*2011 年 12 月 9 日に LG 化学は SK イノベーションが自社の分離膜特許を侵害したという理由で特許侵害訴訟を申し立てており、(ソウル中央地方法院 2011-130851 号、現在継続中)これに対応して、2011 年 12 月 20 日に SK イノベーションが LG 化学の分離膜特許に対して無効審判を請求したものである。

今回、問題になった LG 化学の分離膜特許は、従来の分離膜に塗布された活性層の構造を利用することで既存分離膜に比べて電池の性能と安全性を改善した技術として知られており、LG 化学は「SRS」(安全性強化分離膜)という製品名で 2 次電池に採用し、携帯電話業社であるモトローラ、ソニーエリクソンとノート・パソコン業社である HP、自動車メーカーである現代キア、GM、ルノー、フォードなどに販売して或いは販売準備している。

特許審判院の無効理由は、特許の核心技術者分離膜に塗布された活性層構造に対する特許請求範囲がとても広く先行技術に開示された分離膜の構造を一部含んでおり、効果においても電池の性能と安全性を改善した一部効果に差のない部分があって、LG 化学の特許が先行技術から新規性が否定されるというものである。

LG 化学の特許が無機物粒子の種類、大きさと無機物粒子とバインダー高分子の比率を調整しすぐれた構造を持つ活性層を開発したものであるとしても、特許請求範囲第 1 項には特別にその技術範囲を限定していないなど、その請求範囲がとても広く、一部請求範囲には先行技術と同一範囲の無機物粒子の種類、大きさと無機物粒子とバインダー高分子の比率が開示されている。

特許審判院のファン・ウテク院長は、「新規性、進歩性判断の対象は特許明細書に記載された特許請求範囲であり、LG 化学の特許もその特許請求範囲を基準として先行技術に開示された分離膜と比べた結果、一部構成が先行技術の分離膜と同じであり、その新規性が否定されたものであるだけ、LG 化学が現在製造・販売している「SRS」分離膜が先行技術の分離膜と同じであると判断したものではない。」と語った。

今回の無効決定は、2 次電池市場が急速に成長している過程で、大企業間の特許紛争に対する専門機関である特許審判院の判断という点で意義があり、2 次電池は一度使って捨てる 1 次電池とは異なり、充電してまた使うことができる電池で携帯電話とノート・パソコンなどに主に使われているが、未来の親環境自動車でハイブリッド自動車や電気自動車で使用が本格化されることによって、その需要が急増することで予測され、今回の特許紛争の背

景にも電気自動車市場の主導権があるものと思われる。

全世界分離膜市場は、2009年から2011年までの3年間、年平均29.1%成長しており、2012年にはその市場規模が1兆2千億ウォンに達することが見込まれている。

これらの会社は、2次電池分野が最大成長産業に浮上し、市場の主導権を取るために熾烈に法的・技術的攻防を行っているが、今回の決定は、2次電池の核心技術において韓国内屈指の大企業間に起った紛争に対する特許審判院の判断という点で意義がある。今回の審判事件で今後の韓国企業が強い特許を確保するためには、先行技術の調査強化及び特許請求範囲作成にさらに大きな投資をしなければならないという教訓を示している。

韓国企業が新市場を新たにつくり、製品として評価されているMP3プレーヤー(1997年)、平地でも自体推進力で進行することができる「エスポード」(2003年)などを開発して市場で良い反応を受けたが、製品を保護することができる特許権が的確に設定されておらず、市場に模倣品が出現すると結局倒産してしまった。

企業が強い特許権確保のためには製品開発段階から特許情報を正確に分析し、市場を念頭に置いた戦略的研究開発(R&D)計画を樹立し、研究開発が終わった後、特許出願前にも、再度特許情報を検討して特許請求範囲に自分の権利がまともに設定されているかどうかを出願段階に徹底的に検証することが何より重要である。

特許権を迅速に受けることも重要だが特許権利を強くして適正に確保することが結局、市場で企業の運命を決めるからである。

今回の特許審判院の無効審決があるが、特許権者であるLG化学は特許法院に無効審決の取消訴訟を申し立てることができる、分離膜特許に対する無効可否確定は特許法院と最高裁判所の判断をもっと見守らなければならないし、最高裁判所まで行くことになれば、通常1~2年程度必要となることが予想される。

また、今回の特許審判院の審決はLG化学の特許が基本的に先行技術に比べて新規性と進歩性がないという判断であると言うよりは、LG化学特許の特許請求範囲がとてども広く作成されており、先行技術が含まれているという判断であるので、LG化学が特許審判院に訂正審判を請求する可能性も排除することはできない状況であり、2次電池に対する特許紛争はしばらく継続するだろう。

問合せ:特許審判院審判10部 審判官 ソン・チャンホ(042-481-8326)

8/10 KIPO ニュース(報道資料)より仮訳